

REMARKS

The specification has been amended to provide descriptions of most of the items listed under D. and E. on page 2 of the Office Action. The plant width (27.0 cm) already appears in the substitute specification. The Examiner is informed that the width given is that of the overall potplant constituted, in Holland, by putting three cuttings together in one pot; the width of each individual plant is 15 cm. The specification has been revised to state that the ovaries are enclosed in florets rather than in calyx. There is no calyx in this plant. The claim is believed, therefore, to be in compliance with the first and second paragraphs of 35 USC 112.

Enclosed, as required, are copies of related Plant Breeder's Rights applications.

The rejection of claim 1 under 35 USC 102 as anticipated by NL PBR CHR3164, in view of the statement in the last reply that the first sales of the variety took place in December 1999, is respectfully traversed.

The Examiner acknowledges that the publication by itself is not sufficiently enabling to the person of ordinary skill in the art to be able to practice the invention. The Examiner asserts,

Serial No. 09/923,534

however, that the sale of the plants in December 1999, taken with the publication, constitutes a bar to patentability. Applicant respectfully disagrees and points out that 35 USC 102(b) refers specifically to acts in the United States and not elsewhere. It is therefore respectfully submitted it is improper to combine an admittedly non-enabling publication with sales abroad and conclude that the subject matter is barred under 35 USC 102(b).

Applicant respectfully submits also that the holding in Ex parte Thomson, 24 USPQ2d 1618 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992) does not support the rejection here. That case involved a utility application rather than a plant patent application. Moreover, the materials sold in that case were seeds, not plants. The panel justified its position by stating that the necessary enablement came about by purchase and planting of the requisite seeds. 24 USPQ2d at 1620. The panel also distinguished the situation in In re LeGrice, 133 USPQ 365 (CCPA 1962) from the situation before it, pointing out, "Unlike the seeds of the asexually reproduced roses of LeGrice, which would not produce the claimed rose, the sexually reproduce [sic] of the Siokra cultivar do reproduce the claimed Siokra cultivar." 24 USPQ2d at 1621. The panel in a footnote to the foregoing sentence remarks, "Another point of distinction is

Serial No. 09/923,534

that whereas LeGrice concerned a plant patent, appellant seeks a utility patent, which affords a broader scope of protection."

The Plant Breeder's Right published application lacks sufficient detail to make the publication enabling. The Examiner so admits. As such, the Plant Breeder's Right published application is not de jure prior art. A sale outside the United States is not a patent defeating act under 35 USC 102.

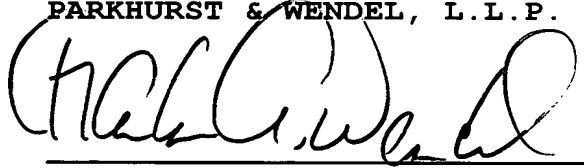
Applicant respectfully submits that it is wholly improper to take two matters, each alone by law not constituting prior art under 35 USC 102, and assert that taken collectively those matters transform magically into a justifiable supportable rejection under 35 USC 102.

Serial No. 09/923,534

Reconsideration of the case is earnestly solicited.

Respectfully submitted,

PARKHURST & WENDEL, L.L.P.



Charles A. Wendel

Registration No. 24,453

June 3, 2003
Date

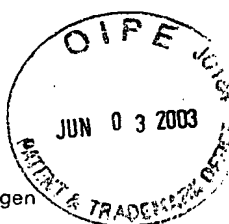
Enclosures:

Plant Breeder's Right papers

CAW/ch

Attorney Docket No.: CHRE:118

PARKHURST & WENDEL, L.L.P.
1421 Prince Street, Suite 210
Alexandria, Virginia 22314-2805
Telephone: (703) 739-0220

**RAAD VOOR HET KWEKERSRECHT**

adres: Nudestraat 15, Wageningen
correspondentieadres: postbus 104, 6700 AC Wageningen
telefoon: 08370 - 19031 telefax: 08370 - 25867
postgiro: 198113 rabobank: 39.70.01.258

UITSLUITEND VOOR DE RAAD

aanvraag nr. :

form. ontv. :

betaling ontv. :

tijdstip aanvraag:

AANVRAAG TOT VERLENING VAN KWEKERSRECHT

1. AANVRAGER(S) (naam, adres met postcode, tel.nr., fax:*)

Chrysanthemum Breeders Association N.V.
Postbus 370
1430 AJ AALSMEER

Tel.: 0297-347870 Fax: 0297-344612

Nationaliteit: NL

2. KORRESPONDENTIEADRES (indien anders dan onder 1):

RECEIVED
JUN 05 2003
TECH CENTER 1600/2900

dit is het adres

- ☒ van één van de aanvragers
☐ van de gemachtigde (volmachtformulier bijgevoegd)
☐ voor dienstcorrespondentie

3. GEWAS (Latijnse en Nederlandse benaming):

Chrysant (Dendranthema)

4. VOORLOPIGE AANDUIDING:

RASBENAMING (+ form. 55):

97.1773

5. a. KWEKER(S) is (zijn) (indien anders dan onder 1):

CBA Research B.V.
Postbus 370
1430 AJ AALSMEER

Het ras is naar aanvrager overgegaan:

- ☒ door overeenkomst tot eigendomsoverdracht
☐ door successie
☐ op andere wijze (te specificeren):

b. Het ras is gekweekt in land(en): NL

6 Eerdere aanvragen voor dit ras in buitenland	indiening land en datum	nummer van de aanvraag	stadium	rasbenaming of voorlopige aanduiding
voor kwekersrecht	/			
voor de officiële rassenlijst	/			

7. Er wordt aanspraak gemaakt op het recht van voorrang (art. 34 Zaaizaad- en Plantgoedwet) op grond van de aanvraag ingediend in (UPOV-land) onder nr. op (datum)

Indien op basis hiervan uitstel onderzoek gewenst is, dit hier aangeven:

8. a. Het ras is in Nederland

- ☒ niet te koop aangeboden of verhandeld
☐ voor de eerste keer te koop aangeboden of verhandeld
op datum:
onder de benaming:

b. Het ras is in buitenland

- ☒ niet te koop aangeboden of verhandeld
☐ voor de eerste keer te koop aangeboden of verhandeld
op datum:
onder de benaming:

9. Hierbij wordt machtiging gegeven aan de Raad voor het Kwekersrecht om met elke bevoegde instantie in een andere Unie-Staat alle nodige inlichtingen uit te wisselen, die betrekking hebben op het ras, mits de rechten van de aanvrager gewaarborgd zijn.

10. Andere bijgevoegde formulieren en stukken

- ☐ 1. technische vragenlijst ☐ 2. volmachtformulier ☐ 3. naamsvoorstelformulier (nr. 55.2) - zie vraag 4-
☐ 4. gewaarmerkte afschriften - zie vraag 7- ☒ 5. eventuele andere stukken (zoals foto's, (kopie) overdrachtsakte(n) e.d.)

Ik verzoek hierbij kwekersrecht te verlenen. Ik verklaar hierbij, dat voor zover mij bekend, de inlichtingen die nodig zijn voor het onderzoek van de aanvraag en die op dit formulier en in de bijlagen zijn gegeven, volledig zijn en naar waarheid zijn opgemaakt.

Plaats/datum: RIJSENHOUT,

19/10/99

Handtekening(en) aanvrager(s) of gemachtigde:

*) raadpleeg eerst de toelichting op de achterzijde alvorens het formulier in te vullen.

To be returned in duplicate

Not to be filled in

TECHNICAL QUESTIONNAIRE
to be completed in connection with
an application for plantbreeder's rights

Reference nr: CHR

Application date:

111286

1. Species *Chrysanthemum spec.* (GB)
CHRYSANTHEMUM (perennial)

2. Applicant(s) (name, address, telephone, telex)

Chrysanthemum Breeders Association N.V.
P.O. Box 370
1430 AJ AALSMEER

Tel: 31(0)297-347870

Fax: 31(0)297-344612

3. Breeder's reference

97.1773

4. Information on origin, maintenance and reproduction of the variety

4.1 Origin

i) Seedling (indicate parent varieties) Sarina x 94.0670 (X)

ii) Mutation (indicate parent variety) ()

iii) Discovery (indicate where and when) ()

4.2 Other information

5. Characteristics of the variety to be indicated (the description should be based on cultivation without any growth retardant; the number in brackets refers to the corresponding characteristic in the UPOV test guideline TG/26/4; please mark the state of expression which best corresponds; in the case where for on characteristic two possibilities are presented, please complete the first possibility (i) if data are available, otherwise complete the second (ii))

Characteristics	Example Varieties	Note
5.1 Flower head: type (30)	single semi-double double	1 2 3
5.2 Ray floret: longitudinal axis (34) of majority of ray florets	reflexing straight incurving twisted broken	1 2 3 4 5
5.3 Varieties with short corolla (37) tube only: Ray floret: cross-section of ray	concave flat convex	1 2 3

Characteristics	Example Varieties	Note
5.4 Varieties with long corolla (40) tube only: Ray floret: shape of end	quilled spatulate incurved	1 2 3
5.5. (i) Ray floret: color (47) of inner side of majority of ray florets	RHS Colour Chart (indicate reference number) petals: between white 155 D and red purple 62 D, cushion = red-purple	
5.5. (ii) Ray floret: color of inner side of majority of ray florets	white, like 62 D, red-purple 58 A at yellow, like the tips pink, like salmon, like red, like purple, like bronze, like	
5.6 Disc floret: type (58)	tubular funnel shaped petaloid	1 2 3

6. Similar varieties and differences from these varieties

Variety	Difference
none or pixie time	- color - growth - foliage

7. Additional information which may help to distinguish the variety

7.1 Resistance to pests and diseases

7.2 Special conditions for the examination of the variety

i) Group (use)	- as disbudded variety	()
	- as spray variety	()
<u>and</u>	- as cut flower	()
	- as pot plant	()
	- as garden decoration	()
	- as exhibition variety	()

ii) Other conditions (recommendations for flowering period; if the variety is an all-year-round variety, indicate the response group in weeks; if the variety is not an all-year-round variety: recommendations for stopping and number of lateral shoots allowed to flower)

yearround variety, response time 7 1/2 - 8 weeks

7.3 Other information See attached sheet.

Date, 19/10/99

Signature



De kweker

CBA RESEARCH B.V.

verklaart dat (de eigendom van) de kwekersrechten voortvloeiend uit de aanvraag voor verlening kwekersrecht voor het door haar gekweekte chrysantenras met voorlopige aanduiding

97.1773

hierbij worden overgedragen aan

Chrysanthemum Breeders Association N.V.
Postbus 370
Aalsmeer
Nederland

waarbij deze blijkens bijgevoegde volmacht tot aanvraag voor verlening kwekersrecht, verklaart de overdracht te aanvaarden.

CBA Research B.V.
R. Noodelijk

C.B.A. RESEARCH B.V.

Rijshornstraat 205, 1435 HH Rijsenhout, P.O. Box 370, 1430 AJ Aalsmeer, The Netherlands, Tel. +31(0)2977-47870, Fax +31(0)2977-44612.
Bank: ABN Amro 56.51.93.287, KvK Haarlem H88675.

Chrysanthemum Breeders Association N.V.

Postbus 370
1430 AJ AALSMEER

Wageningen, 08/05/2001

Betreft: voorstel voor een rasbenaming.

1. GEWAS : chrysant
2. VOORLOPIGE AANDUIDING: 97.1773
3. AANVRAAGNUMMER : CHR 3164

4. HET VOORSTEL VOOR DE RASBENAMING LUIDT: 'ETNA'

5. Voor hetzelfde ras voorgestelde of geregistreerde benaming:
a. in andere UPOV-Staten:

b. t.b.v. B-Lijst
groentegewassen

land	stadium	benaming (indien anders dan onder 4)
EU	A	(idem)

benaming	stadium
----------	---------

6. De voorgestelde benaming is als handelsnaam of merk ter inschrijving aangeboden of ingeschreven op naam van de aanvrager(s) voor de in de zin van de merkenwet gelijke of gelijksoortige waren in Nederland, in een lid-Staat van de Unie tot bescherming van Kweekprodukten (UPOV) of bij het internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO).

land en/of WIPO	datum aanvraag	datum inschrijving	inschrijvingsnr.
-----------------	----------------	--------------------	------------------

7. AFSTAND VAN HET MERK.

De ondergetekende verklaart hierbij, dat, ingeval de benaming als hierboven voorgesteld, wordt ingeschreven in het Nederlands Rassenregister, afstand wordt gedaan van de rechten, welke hem in enige Unie-Staat met betrekking tot deze benaming voor gelijke of soortgelijke waren mochten toekomen.

plaats/datum:

handtekening:

AR55X2

Ryssenbuit, 15 mei 2001

De Raad voor het Kwekersrecht verklaart.

dat op aanvraagnummer CHR 3164

ingediend op 22/10/1999

het hierna beschreven ras van het gewas chrysant

onder de benaming Etna

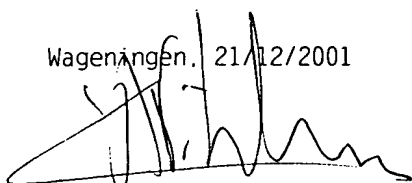
onder volgnummer 20118

per datum 20/12/2001

in het Nederlands Rassenregister is ingeschreven met aantekening van verlening van
kwekersrecht ten name van:

Chrysanthemum Breeders Association N.V., Postbus 370, 1430 AJ
AALSMEER

Wageningen, 21/12/2001



mr. K.A. Fikkert

ning van kwekersrecht voor het ras 97.1773, behorend tot het gewas
raagnummer CHR 3164.

wekersrecht, Afdeling Tuinbouwgewassen, samengesteld als volgt:

De Lely, voorzitter
De Jacobsen en ir. J.E.M. van Ruiten, leden
De Bert, secretaris

, 22/10/1999 door:
Breeders Association N.V., Postbus 370, 1430 AJ AALSMEER

aanvraag tot verlening van kwekersrecht voor het ras 97.1773, behorend tot het
ysant;

nde dat het bovenaangeduide ras, waarvoor kwekersrecht is aangevraagd, voldoet aan
n voor verlening van kwekersrecht, als bedoeld in artikel 29 van de Zaaizaad- en
edwet; dat overigens de Afdeling niet gebleken is van bezwaren tegen zodanige
ing;

en het deskundige-rapport, ontvangen d.d. 08/05/2001

et op de artikelen 18, eerste lid, onder a, 35, eerste lid, en 37 van de Zaaizaad- en
htgoedwet;

SLUIT:

Aan het hierna omschreven ras wordt kwekersrecht verleend onder de benaming: 'Etna'

2. De beschrijving van het ras wordt vastgesteld als op bijbehorend en hierbij gevoegde
beschrijvingsblad;

3. Het ras wordt ingeschreven in het Nederlands Rassenregister t.n.v.:

Chrysanthemum Breeders Association N.V., Postbus 370, 1430 AJ AALSMEER

Aldus gewezen te Wageningen, 12 NOV 2001

De voorzitter.

De secretaris.



Wageningen,

12 NOV. 2001

Certified copy
THE SECRETARY

Vd. G. Jansen-Veltman

THE PLANT VARIETY RIGHTS OFFICE - UNITED KINGDOM
ANNEX TO REPORT ON TECHNICAL EXAMINATION

Requesting authority :

Application No.:

CHR 3164'

Reporting authority : UNITED KINGDOM

Reference No :

15 / 5899

DESCRIPTION OF VARIETY

A. Characteristics mentioned in the UPOV Test Guidelines TG/26/4 ,dated 14 NOV 1979

Characteristic	State	Note	Remarks
J Plant : height	Short to medium	4	
2.0 Stem : internode length	Very short to short	2	
3.0 Stem : diameter	Thin to medium	4	
4.0 Stem : green colour	Yellow-Green 146A		
*5.0 Stem : anthocyanin colouration	Present	9	Mainly at the base
6.0 Stem : strength	Medium	5	
7.0 Stem : brittleness	Present	9	Stem : cross section angular
8.0 Lateral shoot : attachment to stem	Medium	5	
9.0 Lateral shoot : angle between lateral and stem	Medium	5	
10.0 Peduncle : thickness	Thin	3	
11.0 Peduncle of terminal flower head : length	Short to medium	4	
12.0 Stipule : size	Absent or nearly so	1	Absent
13.0 Leaf : length	Medium to long	6	
14.0 Leaf : width	Medium	5	
*15.0 Leaf : ratio of length/width	High to very high	8	
16.0 Leaf : thickness	Medium	5	
17.0 Leaf : texture	Fleshy	1	
*18.0 Leaf : serration	Medium	5	
19.0 Leaf : colour	Yellow-Green 147A		
*20.0 Leaf : length of lower lobe	Long	7	Occasioanlly shorter
21.0 Leaf : shape of base of sinus	Round	2	
22.0 Leaf : claw in base of sinus	Present	9	

A. Characteristics mentioned in the UPOV Test Guidelines TG/26/4 ,dated 14 NOV 1979

Characteristic	State	Note	Remarks
*23.0 Leaf : margins of sinus	Converging	3	
24.0 Leaf : shape of base	Obtuse	2	Occasionally acute
25.0 Leaf : apex	Mucronate	2	
*26.0 Spray varieties only : inflorescence : form	Corymbiform	1	
27.0 Spray varieties only : inflorescence : number of flower heads	Medium to high	6	
28.1 Spray varieties only : flower head : diameter	Small	3	
28.2 Disbud varieties only : flower head diameter	Not applicable	-	
29.0 Flower head : height	Low	3	
*30.0 Flower head : type	Semi-double	2	Anemone
*31.0 Semi-double varieties only : number of rows of ray florets	Low	3	
32.0 Flower head : number of rows of involucral bracts	Five or less	1	
*33.0 Flower head : involucral bracts among florets	Absent	1	
*34.0 Ray floret : longitudinal axis of majority	Straight	2	
*35.0 Ray floret : longitudinal axis of the outer row	Straight	2	
36.0 Ray floret : length of corolla tube	Very short	1	
37.0 Short tube only: ray floret : cross section of ray	Concave	1	
*38.0 Short tube only : ray floret : keel	Present	9	
*39.0 Short tube only : ray floret : keel number	Two	2	
*40.0 Long tube only : ray floret : shape of end	Not applicable	-	
41.0 Ray floret : length of outer florets	Short	3	
42.0 Ray floret : width of outer florets	Medium	5	
43.0 Ray floret : ratio length/width	Low to medium	4	
44.0 Ray floret : thickness	Medium	5	
*45.0 Ray floret : shape of tip	Pointed	1	Occasionally dentate
46.0 Ray floret : colour of outer side of majority at Stage 8	Nearest to Purple 77D but much paler, with a lighter tessellate pattern		

A. Characteristics mentioned in the UPOV Test Guidelines TG/26/4 ,dated 14 NOV 1979

Characteristic	State	Note	Remarks
47.0 Ray floret : colour of inner side of majority at Stage 8	Red-Purple 69C with a faint tessellate pattern between the ribs		
48.0 Ray floret : colour of outer side of inner florets (if different from 46)	As 46		
49.0 Ray floret : colour of inner side of inner ray florets (if different from 47)	As 47		
50.0 Ray floret : colour of inner side of majority at stage 10	Not observed		
51.0 Single and semi-double only : ray florets : number	Medium to high	6	
*52.0 Ray floret : texture of surface	Textured	2	
53.0 Single and semi-double only : disc diameter	Large to very large	8	
*54.0 Single and semi-double only : disc: colour before anther dehiscence	Red-Purple 71A		
*55.0 Single and semi-double only : disc : colour at anther dehiscence	Red-Purple 69C		
*56.0 Disc : distribution of disc florets	Type 4	4	
57.0 Disc floret : overall length	Very long	9	
*58.0 Disc floret : type	Petaloid	3	
59.0 Disc floret : colour	Red-Purple 69C tinged with Red-Purple 70B		
60.0 Receptacle : diameter	Small	3	
61.0 Receptacle : shape	Conical flat	3	
62.0 Year round varieties : response group	8 weeks	3	
63.0 Natural season varieties : flowering season	Not applicable	-	

B. Differences from those varieties which most closely resemble the variety.

AFP 15 / 5899

Characteristic 54.0 Red-Purple 71A

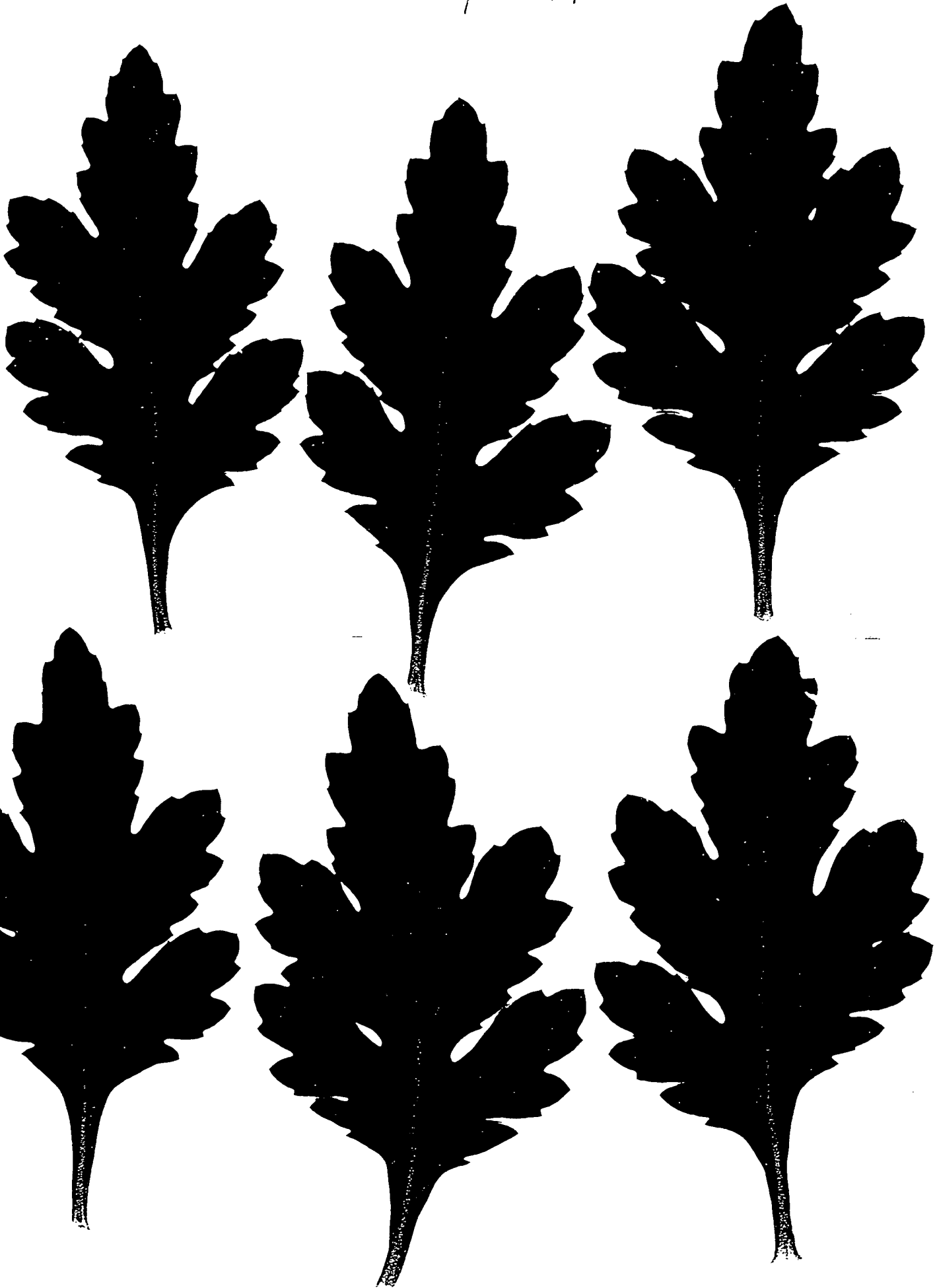
AFP 15 / 5358 (PIXIE TIME)

Nearest to Greyed-Purple 186B but slightly more blue

C. Additional data

Colour of outer side of outer ray florets in bud (Stage 6) :
Red-Purple 70B

AFP 15 / 5899



AFP 15 / 5899

